



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
E
UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

**MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENTRE
O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
E O UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
SOBRE O
PROJETO PILOTO PATENT PROSECUTION HIGHWAY**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI") e o United States Patent and Trademark Office ("USPTO"), cada um chamado "Escritório", e juntos "os Escritórios",

CONSIDERANDO o valor e a importância do exame colaborativo entre os Escritórios no âmbito de seus respectivos pedidos de patentes; e

CONSIDERANDO que o exame colaborativo entre os Escritórios pode servir como força motriz para melhorar a qualidade dos títulos concedidos e aumentar a eficiência no exame de seus pedidos;

CHEGARAM A UM ENTENDIMENTO COMUM COMO SE SEGUE:

I. Objetivo

O objetivo deste Memorando de Entendimento ("MOU") é iniciar a cooperação entre os Escritórios no âmbito do Projeto Piloto do Patent Prosecution Highway ("PPH USPTO-INPI") conforme contemplado no acordo conjunto de 30 de junho de 2015 entre os Governos dos Estados Unidos da América e do Brasil.



II. Detalhes do Projeto Piloto de PPH entre o INPI e USPTO

A. Procedimentos

Cada Escritório deve implementar o Projeto Piloto PPH USPTO-INPI de acordo com o Plano de Trabalho estabelecido entre os Escritórios e sob as diretrizes explicitadas neste MOU.

B. Diretrizes

1. Os pedidos de patente de invenção (“utility patents”) devem ser ou o objeto ou a base para um requerente solicitar a participação neste programa piloto entre os Escritórios. Pedidos de desenho industrial, “plant patent applications” and “reexamination and reissue applications” são excluídos como objeto ou como base para solicitação de participação.
2. Os pedidos de modelo de utilidade são excluídos como um objeto ou como base para uma solicitação de participação no projeto piloto.
3. O USPTO deve aceitar todas as candidaturas que contenham matéria reivindicada de qualquer classificação.
4. O INPI deve aceitar todos os pedidos contendo reivindicações relacionadas com invenções dos campos tecnológicos de petróleo, gás ou petroquímica como parte da natureza exploratória do Projeto Piloto PPH USPTO-INPI. Os pedidos relacionados a essas invenções ao menos devem ter sido classificados em alguma das classes da Classificação Internacional de Patentes, ou quaisquer subclasses delas decorrentes, previstas no Apêndice I. O INPI tem a intenção de limitar a participação a apenas pedidos de patente depositados há até três anos antes da data de início do Projeto Piloto PPH USPTO-INPI ou após essa data. O INPI irá aceitar a participação de pedidos divididos apenas quando resultado direto da divisão do pedido original e como restrição imposta pelo examinador de patentes do USPTO.
5. Só os pedidos de patentes da mesma família de patentes são elegíveis para participar do Projeto Piloto PPH USPTO-INPI. Pedidos de patente da mesma família são definidos como pedidos que compartilham o mesmo pedido mais antigo (depósito ou prioridade).
6. Somente pedidos de famílias de patente cujo pedido de patente mais antigo (depósito ou prioridade) tenha sido depositado nos EUA ou no Brasil são elegíveis a participar do Projeto Piloto PPH USPTO-INPI.



III. Duração do Projeto Piloto PPH USPTO-INPI

O Projeto Piloto PPH deve começar em 11 de janeiro de 2016. Os Escritórios devem aceitar pedidos para o Projeto Piloto PPH USPTO-INPI por um período de dois anos, até a data de 10 de janeiro de 2018, ou até que cada um dos Escritórios receba 150 pedidos dentro do projeto, o que ocorrer primeiro. O Projeto Piloto PPH deve continuar até que cada Escritório tenha processado todos os pedidos aceitos no projeto.

Os Escritórios poderão suspender ou descontinuar o Projeto Piloto PPH USPTO-INPI, por qualquer motivo e em qualquer momento. No caso de um Escritório pretender suspender ou descontinuar o Projeto Piloto antes da sua data de conclusão, este deve se esforçar para emitir um aviso por escrito ao outro Escritório pelo menos trinta (30) dias antes da data da suspensão ou término.

IV. Avaliação e Modificação do MOU

O Projeto Piloto PPH USPTO-INPI deve ser avaliado pela eficiência, eficácia e efetividade dos resultados obtidos depois que todos os depósitos aceitados no programa tenham sido processados. Os Escritórios podem avaliar o Programa sobre os resultados provisórios do Projeto Piloto PPH a qualquer tempo, de acordo com seus próprios critérios.

Os Escritórios podem trocar informações sobre os resultados provisórios do Projeto Piloto PPH USPTO-INPI a qualquer momento, de acordo com condições mutuamente acordadas. Este MOU e os documentos para o estabelecimento do Projeto Piloto PPH USPTO-INPI podem ser sujeitos à revisão periódica. O MOU poderá ser modificado a pedido de qualquer Escritório e por decisão mútua, por escrito, de ambos os Escritórios.

V. Recursos Financeiros

Cada Escritório deve ser responsável por seus próprios custos e despesas na realização de quaisquer atividades no âmbito do MOU. Os Escritórios podem cobrar taxas para a participação no Projeto Piloto PPH USPTO-INPI de acordo com seus próprios custos.

VI. Diversos

A intenção do MOU é promover a cooperação em atividades de interesse mútuo. O MOU não se destina a dar origem a quaisquer obrigações legais sob a lei internacional ou nacional. Decisões sobre patenteabilidade permanecem dentro do critério de cada Escritório e de acordo com a legislação nacional aplicável. Cada escritório deve definir como devem ser utilizados os resultados dos trabalhos do Escritório de primeiro exame.




Os Escritórios podem, caso desejem, desenvolver procedimentos específicos, por exemplo, para refletir sua respectiva terminologia e processos legais, e podem adotar flexibilidades adicionais para além destes requisitos, caso considerem pertinentes.

O USPTO e o INPI resolverão quaisquer divergências que surjam em relação a este MOU por meio de consultas e negociações.

Este MOU é firmado em duas vias, nos idiomas Inglês e Português.

Pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Pelo United States Patent and Trademark Office


Luiz Otávio Pimentel
Presidente do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial


Michelle K. Lee
Subsecretária de Comércio para Propriedade Intelectual
e Diretora do
United States Patent and Trademark Office

Data: 19/11/2015

Data: Nov. 23, 2015



APÊNDICE I – CAMPOS TÉCNICOS DE ÓLEO, GÁS OU PETROQUÍMICA

As seguintes classes da Classificação Internacional de Patentes (IPC) devem servir como um guia para o INPI determinar o alcance dos pedidos que se enquadram nas indústrias de "petróleo, gás, ou petroquímicas". O INPI somente aceitará, para participar do Projeto Piloto PPH USPTO-INPI, os pedidos explicitamente relacionados com as indústrias "de petróleo, gás, ou petroquímicas".

TABELA I: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES SEÇÃO B - OPERAÇÕES DE PROCESSAMENTO; TRANSPORTE	
B01	PROCESSOS OU APARELHOS FÍSICOS OU QUÍMICOS EM GERAL A classe e suas subclasses incluem processos químicos ou físicos, aparelhos, bem como a movimentação, armazenamento e sistemas de entrega de produtos relacionados com o gás e petróleo.
B63	NAVIOS OU OUTRAS EMBARCAÇÕES; EQUIPAMENTOS CORRELATOS Esta classe e suas subclasses incluem edifícios flutuantes, plataformas de perfuração, bem como embarcações de separação água-óleo, e navio de produção.

TABELA II: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES SEÇÃO C - QUÍMICA	
C09K 8	Composições para perfuração de orifícios ou poços; Composições para o tratamento de orifícios ou poços, p. ex. para as operações de acabamento ou de reparação.
C10	INDÚSTRIAS DO PETRÓLEO, DO GÁS OU DO COQUE; COMBUSTÍVEIS; LUBRIFICANTES; TURFA Esta classe e suas subclasses incluem a preparação de gás, coque, asfalto, óleos de hidrocarbonetos, ou outros materiais semelhantes; misturas de refino contendo hidrocarbonetos; combustíveis; gás natural e gás sintético; gás de petróleo; e aditivos à base de combustíveis.

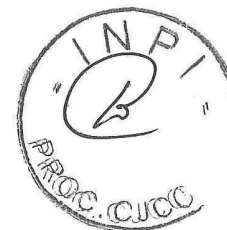


TABELA III: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES SEÇÃO E — CONSTRUÇÕES FIXAS	
E02	ENGENHARIA HIDRÁULICA; FUNDAÇÕES; TERRAPLENAGEM. Esta classe inclui métodos de obtenção de gás e produtos relacionados com o petróleo.
E21	PERFURAÇÃO DO SOLO; MINERAÇÃO. Esta classe e suas subclasses incluem métodos de perfuração para obtenção de óleo ou de gás.

TABELA IV: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES SEÇÃO F — ENGENHARIA MECÂNICA; ILUMINAÇÃO; AQUECIMENTO; ARMAS; EXPLOSÃO.	
F15	ATUADORES POR PRESSÃO DE FLUIDOS; HIDRÁULICA OU PNEUMÁTICA EM GERAL Esta classe e suas subclasses incluem métodos para influenciar o fluxo de gás ou líquidos.
F16	ELEMENTOS OU UNIDADES DE ENGENHARIA; MEDIDAS GERAIS PARA ASSEGURAR E MANTER O FUNCIONAMENTO EFETIVO DE MÁQUINAS OU INSTALAÇÕES; Esta classe e suas subclasses incluem métodos, produtos ou sistemas para manter o bom funcionamento das operações industriais.
F17	ARMAZENAMENTO OU DISTRIBUIÇÃO DE GASES OU LÍQUIDOS Esta classe e suas subclasses incluem embarcações de armazenamento e exploração de gases comprimido, liquefeitos ou solidificado; titulares de gás de capacidade fixa; descarregamento de navios; linhas de tubulação; e sistemas de linha de tubo.

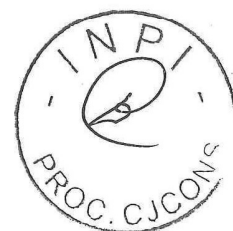


TABELA V: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES SEÇÃO G— FÍSICA

G01	MEDIÇÃO; TESTE Esta classe e suas subclasses incluem investigação e análise geofísica para determinar a presença de gás e produtos relacionados com o petróleo.
-----	--

